

Досудебная процедура в спорах о защите интеллектуальных прав

4 июля 2017 г.

Информируем Вас о принятии Федерального закона от 01 июля 2017 года № 147-ФЗ "О внесении изменений в статьи 1252 и 1486 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 4 и 99 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации" (далее – «**Закон**»), который вступает в силу 11 июля 2017 года. Часть поправок затрагивает вопросы касательно досудебной процедуры разрешения споров, связанных с интеллектуальной собственностью.

1. Досудебная процедура при защите исключительных прав

Теперь досудебная процедура будет применима к спорам о нарушении исключительных прав, только если они связаны с денежными требованиями о возмещении убытков или других компенсаций, а сам спор подлежит рассмотрению в арбитражных судах РФ (споры между юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями).

Правообладатель должен будет направить претензию в адрес нарушителя и сможет обратиться в суд с иском лишь в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию, или если ответ не получен в течение 30 дней со дня направления такой претензии, если иной срок не был предусмотрен договором между правообладателем и нарушителем.

2. Досудебная процедура при досрочном прекращении правовой охраны товарного знака

Правовая охрана товарного знака может быть досрочно прекращена в отношении всех или части товаров и услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован, в связи с его неиспользованием непрерывно в течение трех лет с даты государственной регистрации.

По истечении 3-летнего периода заинтересованная сторона сможет предложить правообладателю товарного знака обратиться в Роспатент с заявлением об отказе от права на товарный знак или заключить договор об отчуждении прав на товарный знак. У правообладателя будет 2 месяца на рассмотрение данного предложения.

В случае, если правообладатель не согласится с предложением и не откажется от права на товарный знак или не передаст его в пользу заинтересованной стороны в течение 2 месяцев, заинтересованная сторона сможет обратиться в суд с исковым заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в течение 30 дней после истечения указанного 2-месячного срока.

Для целей заявления требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака 3-летний период неиспользования должен истечь до даты направления предложения заинтересованной стороной в адрес правообладателя.

Выводы

Досудебная процедура не будет применяться к искам, если в них не заявлены денежные требования. До внесения данных поправок досудебная процедура была предусмотрена для любых коммерческих споров. В частности, не потребуются соблюдение досудебной процедуры при обращении в суд, с требованиями о признании права, о пресечении действий, нарушающих право о публикации решения суда о допущенном нарушении.

В то же время требования о прекращении нарушения исключительных прав часто связаны с денежными требованиями и в соответствии с законом правообладатели будут вынуждены либо разделять денежные и неденежные требования, либо ждать окончания досудебной процедуры, как описано выше, чтобы затем иметь возможность подать в суд иск, содержащий неденежные и денежные требования.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше узнать о нашей **Практике Интеллектуальной собственности**, пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме – мы будем рады направить Вам наши материалы.

В случае возникновения вопросов, пожалуйста, свяжитесь с Партнером АЛРУД **Марией Осташенко** – MOstashenko@alrud.com.

С уважением,

Юридическая фирма АЛРУД

Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.